



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de octubre de 2020

**Proceso:** 129-IP-2019

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

**Expediente interno del Consultante:** 2018-129515

**Referencia:** Patente de modelo de utilidad **“FOTO CELDA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA”**

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 55, 81 y 85 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad
2. Uso de un modelo de utilidad de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

### VISTOS:

El Oficio N° 1003-101 de 2018 de fecha 28 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 29 del mismo mes y año, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 55 de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2018-129515, y;

El Auto de 16 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandantes:** TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S.

ÓSCAR DARÍO MONTOYA MONTOYA

GABRIEL JAIME MONTOYA CORREA

**Demandado:** EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S.

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido son los siguientes:

1. Si existió infracción de los derechos sobre la patente de modelo de utilidad **“FOTO CELDA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA”** por parte de EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S.
2. Si el presunto uso realizado por la sociedad EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. sobre la patente de modelo de utilidad **“FOTO CELDA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA”** puede ser considerado como un uso de buena fe.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, el cual se interpretará por ser pertinente.

---

<sup>1</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

*“Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se*

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 81 y 85 de la Decisión<sup>2</sup> antes mencionada con la finalidad de tratar la definición de modelo de utilidad y el tema de las normas aplicables a las patentes de modelo de utilidad

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad.
2. Uso de un modelo de utilidad de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud.
3. Respuesta a las preguntas formuladas por el Consultante.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad**

- 1.1. Como el caso bajo estudio versa sobre un modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- 1.2. El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos:

*“Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto*

---

*concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.*

*En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.”*

*“Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*

*Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”*

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

*“Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.”*

*técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”*

1.3. La doctrina sobre el tema expresa:

*“Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico”.<sup>3</sup>*

1.4. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención.<sup>4</sup>

1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son:<sup>5</sup>

a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.”

1.6. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es

---

<sup>3</sup> Daniel R. Zuccherino, *Patentes de Invención*, Editorial AD-HOC. S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66.

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2011 de fecha 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2032 del 22 de marzo de 2012.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 43-IP-2001 de fecha 24 de agosto de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 716 del 18 de septiembre de 2001.

sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

*“(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.<sup>6</sup>*

1.7. El Artículo 82 de la Decisión 486 claramente dispone que no podrán ser considerados como modelo de utilidad las obras plásticas, de arquitectura, los objetos que tuvieren exclusivamente un carácter estético, ni tampoco los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención. (párrafo nuevo para incluir el Artículo 82 de la Decisión 486.

1.8. Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado:

**“Artículo 85.-** *Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”.*

1.9. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.

1.10. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

---

<sup>6</sup> Daniel R. Zuccherino, *Patentes de Invención, Ob. cit.*, p. 68.

2. **Uso de un modelo de utilidad de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud**<sup>7</sup>
- 2.1. En atención a que en el proceso interno se alegó el presunto uso de mala fe del modelo de utilidad denominado “**FOTO CELDA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA**” por parte de la sociedad EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. corresponde analizar el presente tema.
- 2.2. De conformidad con el Artículo 85 de la Decisión 486, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las normas sobre patentes de invención, razón por la cual a continuación, se procede a desarrollar el marco teórico del uso de buena fe de una patente de invención con el fin de que el juez lo aplique a la figura del modelo de utilidad en lo que fuere pertinente.
- 2.3. El Artículo 55 de la Decisión 486 prevé que, aparte de las disposiciones sobre nulidad de la patente, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

La doctrina especializada entiende a esta otra figura de derechos de un tercero no autorizado frente a una patente, como el derecho de *pre uso* cuyas características esenciales para que aplique esta excepción, son: la existencia de hechos que den lugar a la aplicación del derecho de uso previo (es decir que con anterioridad a la fecha de la invención o de presentación de la solicitud de patente, un tercero realice actos de explotación de la invención; hechos que deberán ser debidamente probados); el territorio sobre el cual deben haber tenido lugar tales hechos (se entiende corresponde al País Miembro donde existe la controversia, pues la norma habla del “establecimiento o la empresa” que da una delimitación geográfica); la limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero (es decir, la buena fe que se presume, salvo prueba en contrario); la consecuencia del derecho de uso previo (el tercero tiene derecho a continuar realizando el acto, que la norma se refiere como utilizar y explotar la invención. A pesar de la concesión de la patente se autoriza al tercero a utilizar la invención en las necesidades de su negocio); y la transmisión (el

---

<sup>7</sup> De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 20-IP-2016 de 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3057 de fecha 06 de julio de 2017.

derecho de *preuso* sólo se puede transferir conjuntamente con el establecimiento o la empresa en la que se utiliza la invención)<sup>8</sup>.

### **3. Respuesta a las preguntas formuladas por el Consultante**

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

#### **3.1. ¿La excepción consagrada en la norma consultada es aplicable a las patentes de modelos de utilidad?**

Para dar respuesta a esta pregunta, el Consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

#### **3.2. ¿Cuáles son los criterios necesarios para considerar que ha existido un uso o explotación anterior?**

Para dar respuesta a esta pregunta, el Consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

#### **3.3. ¿La utilización de buena fe se puede predicar de un tercero que contribuyo en la fabricación de la creación patentada?**

Para dar respuesta a esta pregunta, el Consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

#### **3.4. ¿Cuál es el alcance de concepto de utilidad anterior de la invención que consagra la norma consultada?**

Para dar respuesta a esta pregunta, el Consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

---

<sup>8</sup> Vidal-Quadras, Miguel. *El derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente: El derecho a seguir haciendo lo que uno venía haciendo o para lo que se había preparado*. Trias de Bes. En: [http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/VidalQuadras\\_El\\_derecho\\_de\\_preuso\\_como\\_excepcion\\_infraccion\\_patente.pdf](http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_El_derecho_de_preuso_como_excepcion_infraccion_patente.pdf). (Revisado al 22 de julio de 2020.)

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolver el proceso interno N° **2018-129515**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.

**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
SECRETARIO

Notifíquese al Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**PROCESO 129-IP-2019**